

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

## PCT

### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

REC'D 03 MAY 2004

WIPO PCT

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 2115/Dr.Tbr/WeS	<b>WEITERES VORGEHEN</b> siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/PEA/416)	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/00267	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 14.01.2003	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 06.02.2002
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK C08F283/12, C08F283/12		
Anmelder RÖHM GMBH & CO.KG		

1. Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.



2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 5 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.

- ☐ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).

Diese Anlagen umfassen insgesamt Blätter.

3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- I ☒ Grundlage des Bescheids
- II ☐ Priorität
- III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- IV ☒ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- V ☒ Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
- VII ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- VIII ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags  02.08.2003	Datum der Fertigstellung dieses Berichts  29.04.2004
Name und Postanschrift der mit der Internationalen Prüfung beauftragten Behörde   Europäisches Patentamt - P.B. 5818 Patentlaan 2 NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl Fax: +31 70 340 - 3016	Bevollmächtigter Bediensteter  Hammond, A Tel. +31 70 340-4253 

**I. Grundlage des Berichts**

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)*):

**Beschreibung, Seiten**

1-32 in der ursprünglich eingereichten Fassung

**Ansprüche, Nr.**

1-25 in der ursprünglich eingereichten Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um:

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung,      Seiten:
- ☐ Ansprüche,      Nr.:
- ☐ Zeichnungen,      Blatt:

5. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

*(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)*

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

**IV. Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung**

1. Auf die Aufforderung zur Einschränkung der Ansprüche oder zur Zahlung zusätzlicher Gebühren hat der Anmelder:
  - ☐ die Ansprüche eingeschränkt.
  - ☒ zusätzliche Gebühren entrichtet.
  - ☐ zusätzliche Gebühren unter Widerspruch entrichtet.
  - ☐ weder die Ansprüche eingeschränkt noch zusätzliche Gebühren entrichtet.
2. ☐ Die Behörde hat festgestellt, daß das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfüllt ist, und hat gemäß Regel 68.1 beschlossen, den Anmelder nicht zur Einschränkung der Ansprüche oder zur Zahlung zusätzlicher Gebühren aufzufordern.
3. Die Behörde ist der Auffassung, daß das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach den Regeln 13.1, 13.2 und 13.3
  - ☐ erfüllt ist.
  - ☐ aus folgenden Gründen nicht erfüllt ist:
4. Daher wurde zur Erstellung dieses Berichts eine internationale vorläufige Prüfung für folgende Teile der internationalen Anmeldung durchgeführt:
  - ☒ alle Teile.
  - ☐ die Teile, die sich auf die Ansprüche Nr. beziehen.

**V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

1. Feststellung
  - Neuheit (N)
    - Ja: Ansprüche
    - Nein: Ansprüche 1-25 NEIN
  - Erfinderische Tätigkeit (IS)
    - Ja: Ansprüche
    - Nein: Ansprüche 1-25 NEIN
  - Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)
    - Ja: Ansprüche: 1-25 JA
    - Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen:

**siehe Beiblatt**

**Zu Punkt I**

**Grundlage des Bescheides**

1. Der Bescheid ist für die Ansprüche 1-25.

**Zu Punkt IV**

**Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung**

1. Angesichts Item (V) von diesem Bescheid, in besonders für Anspruch 1, scheint die vorliegende Anmeldung bei mangelnder Einheitlichkeit (Regel 13.1 PCT). Die vorliegenden Anmeldungsansprüche offenbaren verschiedene Erfindungen (Ansprüche 1-6,8 ; 7 ; 9 ; 10-12 ; 13-14 ; 15-17 ; 18-23 ; 24-25) im Kontext dass die "entsprechenden technischen Besonderheiten" von Siliconkautschuk-Pfropfcopolymerisaten mit Kern-Hülle-Struktur als in dem Anspruch 1 definiert, nicht neu sind.

Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchegebühren rechtzeitig entrichtet.

Als Folge ist der international Recherchenbericht für alle Ansprüche 1-25.

**Zu Punkt V**

**Begründete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

1. In diesem Bescheid werden die folgende Dokumente D1-D5 genannt ; die Nummerierung wird auch im weiteren Verfahren beibehalten :

D1 US5223586  
D2 US4945124  
D3 US4812515  
D4 US5981659  
D5 EP0246537

3. D1 offenbart Siliconkautschuk-Pfropfcopolymerisate mit Kern-Hülle-Struktur aufweisend mindestens einen Kern (a) als in dem Anspruch 1 definiert ; und mindestens eine Hülle (c) aus einem organischen Polymer als in dem Anspruch 1 definiert. Der Anmeldungsanspruch 1 ist ein Produktanspruch angesichts Richtlinien, Teil C, Kapitel III, 4.7b für "ein Erzeugnis durch ein Herstellungsverfahren". Die Offenbarungen in D1 (Ansprüche 1-6 ; Spalte 2, Zeile 64 - Spalte 3, Zeile 68 ; Spalte 6, Zeile 15-34, 41-43 ; Spalte 6, Zeile 48 - Spalte 7, Zeile 3 ; Spalte 1, Zeile 5-11 ; Spalte 2, Zeile 34 - Spalte 7, Zeile 3 ; Spalte 4, Zeile 44-49, in besonders bei einer

Temperatur 30 C, oder 60 C ; Beispiele ; Zusammenfassung), zeigen dass der Gegenstand der Ansprüche 1-18 angesichts Richtlinien, Teil C, Kapitel III, 4.7b für "ein Erzeugnis durch ein Herstellungsverfahren", nicht neu scheint.

Die Offenbarungen in D2 (Zusammenfassung ; Ansprüche 1-13 ; Spalte 3, Zeile 43-61, 66-68 ; Spalte 3, Zeile 22 - Spalte 6, Zeile 62), zeigen dass der Gegenstand der Ansprüche 1-6,8-15,18,24,25 (Richtlinien, Teil C, Kapitel III, 4.7a für Anspruch 25; und Teil C, Kapitel III, 4.7b als D1) nicht neu scheint, in besonders für  $x > 90$  mol%,  $y < 10$  mol%,  $z < 3$  mol%.

Die Offenbarungen in D3 (Anspruch 1 ; Spalte 2, Zeile 14-23 ; Zusammenfassung ; Spalte 4, Zeile 20 - Spalte 5, Zeile 52 ; Spalte 6, Zeile 19 - Spalte 8, Zeile 28 ; Spalte 8, Zeile 40-43 ; Beispiele), zeigen dass der Gegenstand der Ansprüche 1-6,8-15,18-25 angesichts Richtlinien als D2, nicht neu scheint.

Die Offenbarungen in D4 (Ansprüche 1-12 ; Zusammenfassung ; Spalte 1, Zeile 26-49 ; Spalte 2, Zeile 28 - Spalte 4, Zeile 47, in besonders Spalte 3, Zeile 64-65 ; Spalte 5, Zeile 1), zeigen dass der Gegenstand der Ansprüche 1-6,8-15,18,19,22,23 angesichts Richtlinien als D2, nicht neu scheint.

Die Offenbarungen in D5 (Ansprüche 1-4 ; Seite 2, Zeile 1 - Seite 4, Zeile 55), zeigen dass der Gegenstand der Ansprüche 1-6,8-15,18-25 angesichts Richtlinien als D2, nicht neu scheint.